



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 59/10

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
11. November 2011

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 30 2008 004 566.3

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch den Vorsitzenden Richter Bender, den Richter Kätker und die Richterin Dr. Hoppe auf die mündliche Verhandlung vom 2. August 2011

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 1 vom 16. März 2010 aufgehoben, soweit darin die Löschung der angegriffenen Marke 30 2008 004 566.3 angeordnet worden ist, und die Widersprüche werden zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die am 6. März 2008 eingetragene und am 11. April 2008 veröffentlichte Marke 30 2008 004 566

filterclean plus

eingetragen für

Klasse 1:

Aktivkohle, Filterkohle und Filter, die chemisch hergestellt werden sowie Mikrofließfilter;

Klasse 7:

Staubsaugerbeutel;

Klasse 21:

Filter für Haushaltsgeräte, nämlich Teppichkehrer und -klopfer

ist Widerspruch erhoben worden aus:

- 1) der am 27. Mai 2008 eingetragenen Gemeinschaftswortmarke EM 4 455 341 (Widerspruchsmarke zu 1)

FILTER Clean

eingetragen für die Waren

Klasse 7:

Maschinen und Werkzeugmaschinen, insbesondere Staubsauger, Teile und Ersatzteile für Staubsauger, Staubsaugerfilterbeutel, Staubsaugerbeutel, Staubfilterbeutel, Filterbeutel, Filtersäcke, Staubsäcke;

Klasse 16:

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind, insbesondere Verpackungstaschen aus Papier, Müllbeutel aus Papier einschließlich

Staubbeutel, Filtermaterialien einschließlich Filter aus Papier für Staubsauger, Papierfilter für Kaffee und Tee, Filter für Küchenabsorber, Briefumschläge und Briefpapier, Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist, insbesondere Verpackungsbeutel aus Kunststoff, Müllbeutel aus Kunststoff einschließlich Staubbeutel, Filtermaterialien einschließlich Filter für Staubsauger, Drucklettern; Druckstöcke;

Klasse 21:

Geräte und Behälter für Haushalt und Küche (nicht aus Edelmetall oder plattiert), insbesondere Filter für den Haushalt, Ansauganlagen für Küchenabsorber; Käbme und Schwämme; Bürsten (mit Ausnahme von Pinseln); Bürstenmachermaterial; Putzzeug; Stahlspäne; rohes oder teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bauglas); Glaswaren, Porzellan und Steingut, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind;

2) aus der deutschen Wort-/Bildmarke 300 13 833 (Widerspruchsmarke zu 2)



eingetragen für folgende Waren der Klassen 16, 7, 11:

Teile und Ersatzteile von Staubsaugern; Staubsaugerfilterbeutel, Staubfilterbeutel, Filterbeutel, Filtersäcke, Staubsäcke aus Papier und/oder Kunststoff und/oder textilem Material; Küchenfilter aus Papier und/oder Kunststoff und/oder textilem Material; Filter für Absauganlagen in Industrie und Haushalt aus Papier und/oder Kunststoff und/oder textilem Material; Kaffeefilter aus Papier und/oder Kunststoff und/oder Metall; Microfilter aus Papier, Kunststoff und textilem Material oder deren Verbindung für Staubsaugergeräte insbesondere als Ersatzteil für Staubsauger zur Luftfiltration als Motor- und Abluftfilter; Microfilter aus Papier, Kunststoff und textilem Material oder deren Verbindung für Absauganlagen in Industrie und Haushalt als Ersatzteil zur Luftfiltration;

3) aus der Gemeinschaftswortmarke EM 1 356 385 (Widerspruchsmarke zu 3)

Filterclean Silver

eingetragen für die Waren

Klasse 1:

Substanzen basierend auf chemischen und/oder mineralischen Stoffen, nämlich Substanzen zur kontinuierlichen Filtration;

Klasse 5:

Substanzen basierend auf chemischen und/oder mineralischen Stoffen, nämlich Substanzen zur kontinuierlichen Desinfektion.

Im Verfahren vor der Markenstelle hat die Widersprechende zu 1) die Auffassung vertreten, dass die Widerspruchsmarken zu 1) und 2) zumindest über eine durch-

schnittliche Kennzeichnungskraft verfügen würden, da sie als in der deutschen Sprache nicht vorhandenes Phantasie- und Kunstwort einen eigenschöpferischen Gehalt aufweisen würden.

Hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen bestehe eine teilweise Identität und im Übrigen eine hohe Ähnlichkeit der Waren. Die zu vergleichenden Zeichen seien ähnlich, da die Widerspruchsmarken zu 1) und 2) mit ihren Wortbestandteilen „FILTER Clean“ vollständig in der angegriffenen Marke enthalten seien und der zweite Bestandteil der angegriffenen Marke „plus“ keine eigenständige Kennzeichnungskraft besitze. Daher bestehe eine Verwechslungsgefahr zwischen dem angegriffenen Zeichen und den Widerspruchsmarken zu 1) und 2). Im Übrigen sei eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn anzunehmen.

Die Widersprechende zu 2) hat vorgetragen, dass die einander gegenüberstehenden Waren in den Identitäts-, jedenfalls in den engen Ähnlichkeitsbereich fallen würden. Eine Zeichenähnlichkeit sei anzunehmen, da die in der angegriffenen Marke und in der Widerspruchsmarke zu 3) übereinstimmenden Zeichenbestandteile „FILTER Clean“ noch über eine ausreichende Unterscheidungskraft verfügten, während die weiteren Wortbestandteile „plus“ und „Silver“ demgegenüber glatt beschreibend seien. Daher werde sich der Verkehr ausschließlich an den vorangestellten Markenwörtern „FILTER Clean“ orientieren. Der im Hinblick auf die Warenidentität einzuhaltende große Abstand zwischen den Marken liege nicht vor, weshalb eine Verwechslungsgefahr anzunehmen sei.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat die Ansicht vertreten, dass keine Verwechslungsgefahr zwischen der angegriffenen Marke und den Widerspruchsmarken vorliege, weil der übereinstimmende Wortbestandteil „FILTER Clean“ glatt beschreibend und daher nicht unterscheidungskräftig sei. Insoweit hat er Bezug genommen auf einen Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. Mai 1998, in dem die Wortmarke „FILTER Clean“ für Waren der Klasse 16 als beschreibende und nicht unterscheidungskräftige Angabe eingestuft und daher

zurückgewiesen wurde (Aktenzeichen P 40976), so dass die Widersprechende zu 1) in der Bundesrepublik lediglich die Widerspruchsmarke zu 2) als Wort-/Bildmarke habe schützen lassen können. Im Übrigen scheide eine Verwechslungsgefahr aufgrund des zusätzlichen Zeichenbestandteils „plus“ aus. Dieser Zeichenbestandteil sei kein reiner Hinweis auf einen Mehrwert zum Üblichen oder Bisherigen, sondern lasse die Frage aufkommen, ob und welche Verbindungen mit möglichen anderen Produkten zu erwarten seien.

Mit Schriftsatz vom 15. Dezember 2008 hat der Inhaber der angegriffenen Marke die Einrede der Nichtbenutzung in Bezug auf die Widerspruchsmarke zu 1), die Gemeinschaftswortmarke „FILTER Clean“, erhoben.

Die Widersprechende zu 1) hat daraufhin vorgetragen, dass die Widerspruchsmarken zu 1) und 2) seit 15 Jahren intensiv benutzt würden. Zum Beleg hat sie verschiedene Unterlagen eingereicht, darunter eine eidesstattliche Versicherung des Geschäftsführers der Widersprechenden zu 1), sowie Verpackungen, Auszüge aus Staubsauger-Beutel-Katalogen, Kopien von Werbeanzeigen, Foto von Waren und Messeständen sowie verschiedene Werbeanzeigen in Zeitschriften.

Wegen der Einzelheiten wird auf die Anlagen Bl. 100 - 196 in der Akte des DPMA Bezug genommen.

Mit Beschluss vom 16. März 2010 hat die Markenstelle für Klasse 1 den Widersprüchen zu 1) und 2) vollständig, dem Widerspruch zu 3) teilweise stattgegeben und die angegriffene Marke gelöscht.

Die Markenstelle ist der Auffassung, dass zwischen der angegriffenen Marke und den Widerspruchsmarken zu 1) und 2) für alle Waren der angegriffenen Marke eine unmittelbare Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG sowie eine Verwechslungsgefahr aufgrund gedanklicher Verbindung nach § 9 Abs. 1 Nr. 2, 2. Halbs. MarkenG bestehe.

Zwischen den Waren der angegriffenen Marke einerseits und den Waren der Widerspruchsmarken zu 1) und 2) bestünden engste Berührungspunkte nach Art, Beschaffenheit, Verwendungszweck, typischen Herstellern sowie Vertriebswegen, weil es sich jeweils um Filter oder damit in Zusammenhang stehende Produkte oder Substanzen handele.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken zu 1) und 2) sei geschwächt, weil die Wortbestandteile „FILTER Clean“ im einschlägigen Produktbereich einen erkennbar beschreibenden Anklang aufwiesen. Während „Filter“ die Art der Ware bezeichne, werde das Adjektiv „Clean“ ohne weiteres als „sauber, rein, fehlerfrei“ verstanden. Der reduzierte Schutzzumfang werde daher maßgeblich bestimmt und begrenzt aus der konkreten Abfolge zweier beschreibender Angaben, deren Gesamtbedeutung von „Filter sauber“ etwas vage und interpretationsbedürftig erscheine. Bei der Widerspruchsmarke zu 2) komme zusätzlich deren grafischer Gestaltung kennzeichnendes Gewicht zu. Im Ergebnis seien daher keine besondere Anforderungen an den Markenabstand zu stellen.

Dennoch sei zwischen der angegriffenen Marke und den Widerspruchsmarken zu 1) und 2) kein ausreichender Markenabstand eingehalten, weil die angegriffene Marke den kennzeichnenden Zeichenbestandteil „FILTER CLEAN“ usurpiert habe.

Eine Zeichenähnlichkeit sei gegeben, weil der Gesamteindruck der angegriffenen Marke von dem das eigentliche Kenn- und Merkwort bildenden Bestandteil „filterclean“ geprägt werde. Obwohl diesem Zeichenbestandteil ein erkennbar beschreibender Anklang zukomme, werde ein erheblicher Teil des Verkehrs dem nachgestellten Element „plus“ nur den allgemeinen Hinweis auf einen Mehrwert entnehmen.

Selbst wenn man dem Zeichenbestandteil „FILTER Clean“ keine derart prägende Stellung zubilligen würde, sei er in der angegriffenen Marke zumindest selbständig kennzeichnend, weil der produktbezogene Bestandteil „FILTER CLEAN“ in den

einander gegenüberstehenden Marken übereinstimme, während der Begriff „plus“ vorrangig als werbeüblicher Hinweis verstanden werde. Im Falle einer Marken-usurpation des eigentlich kennzeichnenden Bestandteils bestehe nämlich grundsätzlich die Gefahr, dass der Verkehr annehme, dass die konkurrierenden Produkte von wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen würden. Ein derartiges Verkehrsverständnis setze keine normale Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken voraus.

Im Hinblick auf die Widerspruchsmarke zu 3) hat die Markenstelle dem Widerspruch teilweise stattgegeben und die Eintragung der angegriffenen Marke teilweise gelöscht und zwar für: „Aktivkohle, Filterkohle und Filter, die chemisch hergestellt werden, sowie Mikrofließfilter“. Im Übrigen hat sie den Widerspruch aus der Widerspruchsmarke zu 3) zurückgewiesen, was von der Widersprechenden zu b) nicht angefochten wurde.

Die Markenstelle hat angenommen, dass nur die für die angegriffene Marke in Klasse 1 eingetragenen Waren und den für die Widerspruchsmarke zu 3) eingetragenen Waren, nämlich „Substanzen basierend auf chemischen und/oder mineralischen Stoffen, nämlich Substanzen zur kontinuierlichen Filterung; Substanzen basierend auf chemischen und/oder mineralischen Stoffen, nämlich Substanzen zur kontinuierlichen Desinfektion“ identisch oder hochgradig ähnlich seien, da es sich jeweils um Erzeugnisse der chemisch/technischen Industrie handele, die zur Filterung bestimmt seien. Demgegenüber bestehe für die übrigen Waren der angegriffenen Marke keine Warenähnlichkeit.

Ausgehend von einem reduzierten Schutzzumfang der Widerspruchsmarke zu 3) werde der erforderliche Markenabstand vom angegriffenen Zeichen nicht eingehalten, weil der Zeichenbestandteil „filterclean“ zumindest einen selbständig kennzeichnenden, produktbezogenen Bestandteil bilde, während der weitere Zeichenbestandteil „plus“ bzw. „Silver“ lediglich als Eigenschaftsangabe im Sinne

eines Mehrwertes bzw. einer Farbangabe oder Abstufung von „Gold“ oder „Platin“ verstanden werde.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke.

Er ist der Auffassung, dass die Widerspruchsmarken keinerlei Kennzeichnungskraft besäße. Dies sei sowohl im Rahmen der vom DPMA zurückgewiesenen Anmeldung der Wortmarke „filterclean“ als auch im Rahmen eines Verletzungsstreites entschieden worden. Darüber hinaus sei auch im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens gegen die Marke „filterclean“ von der Markenstelle festgestellt worden, dass der Zeichenbestandteil „filterclean“ keine selbständig kennzeichnende Stellung besitze.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 1 vom 16. März 2010 aufzuheben und die Widersprüche zurückzuweisen, soweit sie noch verfahrensgegenständlich sind.

Die Widersprechenden zu 1) und 2) beantragen sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen und den Beschluss der Markenstelle für Klasse 1 aufrecht zu erhalten.

Die Widersprechende zu 1) ist der Auffassung, dass die Beschränkung des Schutzzumfangs eines an eine beschreibende oder sonst freizuhaltende Angabe angelehnten Zeichens dazu diene, eine Monopolisierung der freizuhaltenden Angabe durch den Inhaber des Zeichens zu vermeiden. Im Verhältnis zu anderen Zeichen, die sich ebenfalls an die freizuhaltende Angabe anlehnten oder diese verfremden, sei der Schutzzumfang indes nicht begrenzt.

Die Angabe „filterclean“ sei für die Waren der Widerspruchsmarken zu 1) und 2) nicht beschreibend, da der Verkehr nicht annehme, dass die angebotenen Filter saubere Filter seien. Auch erwarte der Verkehr nicht, dass Staubsaugerfilterbeutel die Eigenschaft „Sauberkeit durch Filter“ aufweisen würden, weil nicht der Filter, sondern die Saugluft gesäubert werde.

Die Widersprechende zu 1) hat einerseits vorgetragen, dass von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken zu 1) und 2) auszugehen sei. Andererseits hat sie geltend gemacht, dass aufgrund der intensiven Benutzung die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken zu 1) und 2) erhöht sei. Die Widersprechende zu 1) hat hierzu verschiedene Unterlagen vorgelegt, darunter die Bestätigung verschiedener Unternehmen und Verbände. Wegen der Einzelheiten wird auf die Anlagen 50 - 61 (Bl. 232 - 288, 246 - 247 d. A.) Bezug genommen. In der mündlichen Verhandlung vor dem erkennenden Senat hat die Widersprechende zu 1) die Anlage zur eidesstattlichen Versicherung (Anlage 55, Bl. 233 d. A.) erläutert und hierbei u. a. erklärt, dass sich die dortigen Zahlen lediglich auf die Widerspruchsmarke zu 2) beziehen würden.

Die Widersprechende zu 1) ist der Ansicht, dass im Hinblick auf die teilweise Identität und die im Übrigen hohe Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen von einer Verwechslungsgefahr auszugehen sei, weil der Wortbestandteil „FILTER Clean“ der Widerspruchsmarken zu 1) und 2) vollständig in der angegriffenen Marke enthalten sei. Im Übrigen sei auch von einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne auszugehen, weil der Zusatz „plus“ den Verkehr glauben lasse, dass die so gekennzeichneten Waren im Vergleich zu den Waren, die mit „filterclean“ gekennzeichnet seien, lediglich auf einen bestimmten Mehrwert hinweise.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Gerichts- und Aktsakte Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke ist zulässig und begründet. Der angefochtene Beschluss der Markenstelle für Klasse 1 war daher aufzuheben, soweit er die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet hat.

Es besteht keine Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen der angegriffenen Marke und den Widerspruchsmarken zu 1) bis 3).

Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn die Öffentlichkeit glauben könnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Das Vorliegen von Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist hinsichtlich der Ähnlichkeit der betreffenden Marken im Bild, Klang oder in der Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Marken hervorrufen, wobei insbesondere die kennzeichnungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind.

Für die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es entscheidend darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher dieser Waren oder Dienstleistungen wirkt (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 (Nr. 28) - THOMSON LIFE; EuGH GRUR 2008, 343 (Nr. 33) - BAINBRIDGE m. w. N.).

Insbesondere bestimmt sich die Verwechslungsgefahr anhand einer Wechselwirkung zwischen den Beurteilungsfaktoren der Waren-/Dienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit, der Markenidentität oder -ähnlichkeit, der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder der Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.: EuGH GRUR 1998, 387 (Nr. 22) - Sabél/Puma; EuGH GRUR 1998, 922 (Nr. 17) - Canon; EuGH GRUR 2008, 343 (Nr. 48)

- BAINBRIDGE; BGH GRUR 2008, 1002 (Nr. 23) - Schuhpark; BGH GRUR 2008 (Nr. 13) - Pantogast).

1.

Trotz der von dem Inhaber der angegriffenen Marke gegenüber der Widerspruchsmarke zu 1) erhobenen Nichtbenutzungseinrede, musste die Widersprechende zu 1) eine Benutzung der Widerspruchsmarke zu 1) nach § 43 Abs. 1 MarkenG nicht glaubhaft machen. Die Erhebung der Nichtbenutzungseinrede in Bezug auf die Widerspruchsmarke zu 1) ist nämlich unzulässig, weil diese Gemeinschaftsmarke erst seit dem 27. Mai 2008 eingetragen ist und somit bei Veröffentlichung der angegriffenen Marke am 11. April 2008 noch nicht seit mindestens fünf Jahren eingetragen war, was gem. § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 125 b Nr. 4 MarkenG Art. 15 GMV Voraussetzung für die Erhebung der Einrede wäre.

2.

Die einander gegenüberstehenden Waren liegen mit Ausnahme der für die Widerspruchsmarke zu 1) eingetragenen Waren: Briefumschläge, Briefpapier, Druckereierzeugnisse, Buchbinderartikel, Fotografien, Schreibwaren, Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder Haushaltszwecke, Künstlerbedarfsartikel, Pinsel, Schreibmaschinen und Büroartikel, Lehr- und Unterrichtsmittel, Drucklettern, Druckstöcke, Bürsten, Bürstenmachermaterial, Putzzeug, Stahlspäne, rohes oder teilweise bearbeitetes Glas, Porzellan und Steingut im Bereich der Identität und hochgradiger Ähnlichkeit. Insoweit ist auf die zutreffenden Ausführungen der Markenstelle für Klasse 1 in dem angefochtenen Beschluss vom 16. März 2010 auf Seite 4 f, 7 Bezug zu nehmen.

3.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu 1) ist als deutlich unterdurchschnittlich einzustufen. Für die Widerspruchsmarken zu 2) und 3) kann gerade noch eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zugunsten der Widersprechenden unterstellt werden.

a) Die Kennzeichnungskraft bestimmt den Schutzzumfang einer Marke und ist daher Grundlage für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr. Kennzeichnungskraft ist die Eignung des Zeichens, sich dem Publikum aufgrund seiner Eigenart als Marke einzuprägen, d. h. als Herkunftshinweise erkannt, in Erinnerung behalten und wiedererkannt zu werden (Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 9 Rd. 106). Je größer die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist, umso größer ist ihr Schutzzumfang und umso eher wird die Verwechslungsgefahr zu bejahen sein (EuGH GRUR 1998, 387 (Nr. 18, 24) - Springende Raubkatze; EuGH GRUR Int. 1999, 734 (Nr. 20) - Lloyd Schuhfabrik; EuGH GRUR 1998, 922 (Nr. 18) - Canon). Durchschnittlich kennzeichnungskräftig sind Marken, die von Hause aus, also unabhängig von jeder Benutzung auf dem Markt, normal unterscheidungskräftig und uneingeschränkt geeignet sind, die betreffenden Waren-/Dienstleistungen ihrer betrieblichen Herkunft nach zu individualisieren (Ströbele/Hacker, MarkenR, 9. Aufl., § 9 Rd. 106; vgl. EuGH GRUR Int. 1999, 734 (Nr. 22) - Lloyd Schuhfabrik).

b) Das Zeichenelement „filterclean“ setzt sich aus zwei Wortbestandteilen zusammen, nämlich „filter“ und „clean“, die nur sehr schwach kennzeichnungskräftig sind.

Das Wort „filter“ bezeichnet sowohl in der englischen als auch in der deutschen Sprache eine Vorrichtung oder Substanz zum Trennen von Stoffen oder Wellen (vgl. Collins Globalwörterbuch Englisch 2001; DUDEN, Deutsches Universalwörterbuch 6. Aufl.). Der Begriff „clean“ entstammt dem Grundwortschatz der englischen Sprache und bedeutet „sauber“, „rein“ (vgl. Langenscheidts

Großwörterbuch Englisch-Deutsch 2010). Der Wortkombination wird der angesprochene Verkehr, zu dem Endverbraucher und Fachverkehrskreise zählen, wenn ihm das Zeichen in Zusammenhang mit Filtern, Filterbeuteln, Staubsäcken und damit im Zusammenhang stehenden Waren begegnet, einen Hinweis auf den Zweck dieser Waren, nämlich die filterreine Säuberung entnehmen. Mit einer entsprechenden Bedeutung wird das Wort „filterrein“ bzw. „Filterreinheit“ in der deutschen Sprache ebenso gebraucht, wie das Wort „filterfein“ (vgl. DUDEN, Die deutsche Rechtschreibung 25. Aufl.: filterfein). Gerade im Zusammenhang mit Filtern, Filterbeuteln und Staubsaugerzubehör ist die Filterreinheit ein wesentliches Merkmal, das von den Mitbewerbern bei der Vermarktung zur Beschreibung ihrer Produkte benötigt wird und daher freizuhalten ist.

Entgegen der Auffassung der Widersprechenden zu 1) ist von einer beschreibenden Angabe nicht nur auszugehen, wenn eine Eigenschaft der Ware selbst beschrieben wird, sondern es genügt, wenn ihre Bestimmung, d. h. ihr Verwendungszweck näher bezeichnet wird. Es kommt daher nicht darauf an, dass ein Staubsaugerbeutel, ein Filter o. ä. selbst nicht filterrein ist. Vielmehr genügt es, dass durch das Zeichen darauf hingewiesen wird, dass die Ware, z. B. der Beutel, dazu dient, die diesen durchströmende Luft filterrein zu filtern.

Auch die Fremdsprachigkeit von „filter“ und „clean“ begründet nur eine minimale Kennzeichnungskraft, zumal es sich nicht denotwendig um eine Kombination von Begriffen verschiedener Sprachen handelt. Sowohl das Wort „filter“ als auch das Wort „clean“ können schließlich dem englischen Sprachschatz zugeordnet werden.

Die graphische Gestaltung der Widerspruchsmarke zu 2), die zusätzlich zu den teils farbigen Wortelementen einen farblich gestalteten Stern enthält, ist als werbeüblich einzustufen. Sie vermag die Kennzeichnungskraft daher nur geringfügig zu erhöhen. Dabei kann dahinstehen, ob dadurch eine durchschnittliche Kennzeich-

nungskraft erreicht wird, da selbst in diesem Falle für die Widerspruchsmarke zu 2) keine Verwechslungsgefahr anzunehmen wäre.

Auch der Widerspruchsmarke zu 3) kann letztlich eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft unterstellt werden. Deshalb kann dahinstehen, ob der zusätzliche Bestandteil „Silver“ in ihr eine Eigenschaft der eingetragenen Waren beschreibt. Abgesehen von der seitens der Markenstelle erwähnten Qualitätsbeschreibung durch die Bezeichnung „Silver“ als Hervorhebung einer besonderen Qualität, ähnlich wie das Attribut „Gold“, könnte das Metall Silber aufgrund seiner desinfizierenden Wirkung auch in Filtern zum Einsatz kommen und damit deren Eigenschaft bezeichnen. Selbst wenn man aber keine derartige beschreibende Sachaussage annehmen und von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu 3) ausgehen würde, wäre eine Verwechslungsgefahr zu verneinen.

c) Die Widersprechende zu 1) vermochte eine Erhöhung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken zu 1) und 2) durch Benutzung nicht glaubhaft zu machen. Eine Erhöhung der originären Kennzeichnungskraft kann Marken zuerkannt werden, die intensiv benutzt werden und infolgedessen eine gesteigerte Verkehrsbekanntheit erlangt haben (BGH GRUR 2003, 1040 (1044) - Kinder; vgl. EuGH GRUR 2007, 763 (Nr. 26) - Nestlé). Die von der Widersprechenden zu 1) eingereichten Unterlagen in Form von Katalogauszügen, Werbeanzeigen und Fotos belegen jedoch nur, dass eine Benutzung stattgefunden hat, geben aber keinerlei Auskunft über den Umfang, in dem Absatzgeschäfte getätigt wurden, weil Angaben zu den Auflagen der Werbe- und Informationsmaterialien, zu regionaler Verbreitung usw. fehlen. Die vorgelegten Bestätigungen einzelner Unternehmen und Verbände geben ebenfalls keinen Gesamteindruck über die Bekanntheit der Marke in Fachkreisen oder bei Endverbrauchern, da es sich lediglich um stichprobenartige Aussagen handelt, die einen gesicherten Nachweis durch Marktübersicht mit Angabe des Marktanteils oder durch Verkehrsbefragung (vgl. dazu: EuGH GRUR Int. 1999, 734 (Nr. 23) - Lloyd Schuhfabrik; BGH GRUR 2007,

1071 (Nr. 27) - Kinder II) nicht ersetzen können. Die mit Schriftsatz vom 15. Juli 2011 vorgelegte eidesstattliche Versicherung des Geschäftsführers der Widersprechenden zu 1) (Anlage 55 Bl. 232 d. A.) enthält ebenfalls keine hinreichend konkreten Angaben über den Umsatz und die Verbreitung der Widerspruchsmarken zu 1) und 2). So fehlt beispielsweise ein nachvollziehbarer Beleg für die pauschale Behauptung, dass die Widersprechende zu 1) mit der Widerspruchsmarke zu 1) einer der bekanntesten Hersteller von Staubsaugerfilterbeuteln sei. Auch die als Anlage zur eidesstattlichen Versicherung eingereichte Übersicht reicht nicht aus, um eine gesteigerte Bekanntheit der Marken im Verkehr zu belegen. Zum einen bezieht sich diese Übersicht ausweislich der Erläuterungen der Widersprechenden zu 1) in der mündlichen Verhandlung lediglich auf die Widerspruchsmarke zu 2). Zum anderen sind die dort genannten Zahlen nicht geeignet, eine erhöhte Verkehrsbekanntheit zu belegen, weil sie keine hinreichenden Aufschlüsse über die Marktstellung im Vergleich zu Mitbewerbern geben. An einer führenden Marktstellung bestehen im Übrigen auch schon im Hinblick auf die Entscheidung des BGH vom 5. Oktober 2004 (Az: KVR 14/03) und den Beschluss der 10. Beschlussabteilung des Bundeskartellamtes (Az: B10-21210-O-25/00) Zweifel. Aus diesen Entscheidungen ergibt sich nämlich, dass die Widersprechende zu 1) mit der Marke „FILTER CLEAN“ über nur geringe Marktanteile verfügt hat. Ausweislich der dortigen Ausführungen hätte schon seinerzeit ein Umsatz von ca. ... Euro nur ein Marktanteil von etwa einem Prozent auf dem Markt der Staubsaugerbeutelhersteller ausgemacht.

Der Schutzbereich der Widerspruchsmarke zu 1) ist auf Grund ihrer von Haus aus reduzierten Kennzeichnungskraft daher vermindert und somit auf die eintragungsbegründende Eigenprägung beschränkt (vgl. BPatG GRUR 1998, 825 (826) - MARYLUND/MARYLAND, BGH GRUR 2008, 905 (Nr. 16) - Pantohexal; BGH GRUR 2008, 909 (Nr. 17) - Pantogast; BGH GRUR 2008, 1002 (Nr. 26) - Schuhpark). Zugunsten der Widerspruchsmarken zu 2) und 3) wird eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft unterstellt.

4.

Die zu vergleichenden Zeichen unterscheiden sich, ausgehend von dem durch sie vermittelten Gesamteindruck durch das ausschließlich in der angegriffenen Marke enthaltene Wort „plus“ ausreichend deutlich voneinander.

a) Da Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken, ist die Frage der Verwechslungsgefahr zwischen zwei einander gegenüberstehenden Zeichen nach der Ähnlichkeit im Klang, im (Schrift-)Bild oder im Bedeutungsgehalt zu beantworten, wobei in der Regel bereits die hinreichende Übereinstimmung in einem Aspekt für die Annahme einer Verwechslungsgefahr ausreichen kann (EuGH GRUR 2006, 413 (Nr. 21) - ZIRH/SIR; BGH WRP 1999, 192 (194) - PATRIC LION/Lions; BGH ZR I 31/09 (JURIS Nr. 26) - Kappa/KAPPA; BGH GRUR 2006, 60 (Nr. 17) - cocco-drillo).

b) Bei dem vorzunehmenden Zeichenvergleich ist stets von der eingetragenen Form der Marke und von dem durch diese Form vermittelten Gesamteindruck auszugehen. Grundsätzlich ist es daher unzulässig, aus den einander gegenüberstehenden Marken ein Element herauszugreifen und allein auf dieser Grundlage eine Verwechslungsgefahr anzunehmen (st. Rspr. EuGH GRUR 2005, 1042 (Nr. 29) - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2008, 903 (Nr. 34) - SIERRA ANTIGUO; Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 9 Rd. 273 m. w. N.). Ausnahmeweise jedoch kann ein einzelner Markenbestandteil eine selbstständig kollisionsbegründende Bedeutung haben, wenn er den Gesamteindruck der mehrgliedrigen Marke prägt oder eine selbstständig kennzeichnende Stellung einnimmt und die übrigen Markenteile für den Verkehr in einer Weise zurücktreten, dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können (EuGH GRUR Int. 2004, 843 (Nr. 32) - Matratzen; EuGH GRUR 2005, 1042 (Nr. 29) - THOMSON LIFE; EuGH GRUR 2010, 1098 - CK CREACIONES KENNYA/CK Calvin Klein; BGH GRUR 2007, 1071 (Nr. 35) - Kinder II; BGH GRUR 2008, 903 (Nr. 18) - SIERRA ANTIGUO; vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9 Rd. 274, 278 m. w. N.).

aa) Vorliegend stimmen die zu vergleichenden Zeichen ausschließlich in den zusammen oder getrennt geschriebenen Wortbestandteilen „filter clean“ überein. Diese Elemente prägen die Marke nicht und nehmen auch keine selbstständig kennzeichnende Stellung ein.

Die Widerspruchsmarke zu 1) besteht ausschließlich aus dieser Wortkombination. Dabei trennen die Widerspruchsmarken zu 1) und 2) die Worte „filter“ und „clean“, wobei die Widerspruchsmarke zu 2) diese Wortelemente untereinander setzt und zusätzlich eine farbige graphische Darstellung mit einem Stern enthält. Die Widerspruchsmarke zu 3) enthält zusätzlich den Wortbestandteil „Silver“. Die angegriffene Marke beinhaltet als zusätzlichen Wortbestandteil den Begriff „plus“.

bb) In ihrer Gesamtheit unterscheiden sich die Marken klanglich und bildlich in der Anzahl und Länge der Wortelemente deutlich. Die Widerspruchsmarke zu 2) hebt sich bildlich zudem aufgrund ihrer graphischen Gestaltung deutlich von der angegriffenen Marke ab.

Die gemeinsamen Wortelemente „Filter“ und „clean“ prägen die zu vergleichenden Marken nicht, weil der Begriff „filterclean“ oder „filterrein“ geeignet ist, ein Merkmal der maßgeblichen Waren zu beschreiben. Derartige beschreibende Zusätze können ein Zeichen mangels Unterscheidungskraft in der Regel nicht prägen, weil der Verkehr ihnen lediglich eine inhaltliche Sachaussage entnehmen wird, ohne darin ein Warenzeichen zu erkennen, das auf die Herkunft des Produkts hinweist (vgl. BGH GRUR 2007, 1071 (Nr. 36, 37) - Kinder II; vgl. EuG T-437/09 (Nr. 35) - Oyster/Oystra). Dabei kann für die Kennzeichnungsschwäche bereits die Anlehnung an einen beschreibenden Begriff genügen (BGH GRUR 2003,1040 (1043) - Kinder; im Ergebnis ebenso: EuG GRUR Int. 2003, 829 (Nr. 49, 61) - TUFFRIDE; EuG GRUR Int. 2005, 140 (Nr. 53, 59) - CHUFACIT).

Aus diesem Grund werden die aus mehreren Wortelementen bestehende Widerspruchsmarke zu 3) sowie die angegriffene Marke selbst klanglich, bildlich und

begrifflich nicht durch den gemeinsamen beschreibenden Wortbestandteil „filterclean“ geprägt. Eine Prägung durch beschreibende Elemente kommt selbst dann nicht in Betracht, wenn auch weitere Zeichenbestandteile - wie hier z. B. der Zusatz „plus“ in der angegriffenen Marke - beschreibend sind (vgl. ebenso bei dem für Schreibwaren beschreibenden Begriff „Office“ in Kombination mit „plus“: HABM R1020/09-2 - PLUS OFFICE/office). Vielmehr bleibt es dann schlicht bei einem Gleichgewicht der Zeichenelemente und demnach bei dem allgemeinen Grundsatz, dass das Zeichen nach seinem Gesamteindruck zum Vergleich heranzuziehen ist (vgl. BGH GRUR 2008, 903 (Nr. 22) - ANTIGUO/SIERRA ANTIGUO; Ströbele/Hacker, MarkenR, 9. Aufl., § 9 Rd. 281 m. w. N.).

Insoweit hat der Senat berücksichtigt, dass das Wort „plus“ in besonderer Weise geeignet sein kann, auf die Verbesserung oder auf einen Zusatz der Ware gegenüber einer bereits bestehenden Ware oder Marke hinzuweisen. Vorliegend ist aber zu beachten, dass der Verkehr aufgrund des Elements „plus“ nicht annehmen wird, es handele sich um die Marken der Widersprechenden, denen ein Zusatz bzw. eine Verbesserung beigefügt ist. Vielmehr liegt es nahe, dass der Verkehr davon ausgeht, dass eine besondere Filterreinheit und damit eine besondere Eigenschaft der Ware angepriesen wird. In Zusammenhang mit einem beschreibenden Zusatz, wie dem Begriff „filterclean“ deutet das Wort „plus“ daher nicht auf einen Zusatz an einer bereits bestehenden Marke hin, sondern auf einen Zusatz zu der beschriebenen Eigenschaft (im Ergebnis ebenso: HABM R1020/09-2 - PLUS OFFICE/office), also ein „Plus“ an Filterreinheit.

cc) Vergleicht man die kennzeichnungsschwache Widerspruchsmarke zu 1) mit der angegriffenen Marke insgesamt, so genügt der durch das Wort „plus“ entstehende Abstand, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen. Zwar kann auch kennzeichnungsschwachen Marken der Schutz nicht gänzlich versagt werden, wenn sie eingetragen worden sind. Der Schutzbereich ist jedoch eng zu bemessen und wird vorliegend durch das in der angegriffenen Marke zusätzlich enthaltene Wort „plus“ gerade noch gewahrt.

Zur Widerspruchsmarke zu 3), zu deren Gunsten eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft unterstellt wird, besteht durch das Wort „plus“, das ausschließlich in der angegriffenen Marke enthalten ist und durch das ausschließlich in der Widerspruchsmarke zu 3) enthaltene Wort „Silver“ ein hinreichend deutlicher Abstand.

Zur Widerspruchsmarke zu 2), zu deren Gunsten ebenfalls eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft unterstellt wird, besteht durch die ausschließlich in dieser Marke enthaltene graphische Darstellung und durch das ausschließlich in der angegriffenen Marke enthaltene Wortelement „plus“ ein deutlicher Abstand. Zwar wird der klangliche Gesamteindruck bei kombinierten Wort-/Bildmarken in der Regel durch den Wortbestandteil bestimmt, weil er sich dem Verkehr zur mündlichen Benennung der Marke besonders anbietet (BGH GRUR 2006, 859 (Nr. 29) - Malteserkreuz; vgl. BGH GRUR 2004, 778 (779) - URLAUB DIREKT; BGH GRUR 2002, 167 (169) - Bit/Bud; vgl. BGH ZR I 31/09 (JURIS Nr. 26) - Kappa/KAPPA). Dies gilt indes nicht, wenn es sich - wie hier - bei den Wortelementen lediglich um einen beschreibenden Zusatz handelt. Jedenfalls wird der angesprochene Verkehr das zweite Element der Anmeldung bei der Benennung nicht weglassen oder überhören.

c) Das gemeinsame Element „filterclean“ nimmt in den Zeichen auch keine selbstständig kennzeichnende Stellung ein.

Jenseits des Normalfalls, dass der Durchschnittsverbraucher eine Marke als Ganzes wahrnimmt, und ungeachtet dessen, dass der Gesamteindruck von einem oder mehreren Bestandteilen einer komplexen Marke dominiert werden kann, ist es möglich, dass im Einzelfall eine ältere Marke, die von einem Dritten in einem zusammengesetzten Zeichen benutzt wird, eine selbstständig kennzeichnende Stellung in dem zusammengesetzten Zeichen behält, ohne aber darin den dominierenden Bestandteil zu bilden (EuGH GRUR 2005, 1042 (Nr. 30) - THOMSON LIFE/LIFE). Der EuGH hat dies angenommen für Fälle, in denen das angegriffe-

nen Zeichen die normal kennzeichnungskräftige ältere Marke usurpiert und diese mit der Unternehmensbezeichnung des Inhabers der angegriffenen Marke verbindet (EuGH GRUR 2005, 1042 (Nr. 30) - THOMSON LIFE/LIFE). Im Hinblick auf die Widerspruchsmarken zu 2) und 3) fehlt es hier aber schon an einer identischen Übernahme sämtlicher Wort- bzw. Zeichenelemente; zudem enthält die angegriffene Marke auch keine Unternehmensbezeichnung, sondern den Bestandteil „plus“. Darüber hinaus verfügt das übernommene Element „filterclean“ - wie oben dargelegt - wegen der darin enthaltenen Sachaussage für die verfahrensgegenständlichen Waren nicht über eine normale, sondern lediglich über eine unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft.

d) Es besteht auch nicht die Gefahr, dass die einander gegenüberstehenden Marken durch den Eindruck einer Serienabwandlung gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens kommt in Betracht, wenn die Zeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens erkennt, und er deshalb nachfolgende Bezeichnungen, die einen wesensgleichen Stamm aufweisen dem Inhaber des Serienzeichens zuordnet (BGH GRUR 2008, 258 (261) - INTERCONNECT/T-InterConnect). Das Zeichenelement „filterclean“ ist indes nicht als ein solcher Stammbestandteil eines Serienzeichens anzusehen. Das würde voraussetzen, dass das angegriffene Zeichen ein kennzeichnungskräftiges, herkunftshinweisendes Element der älteren Marke so übernimmt, dass dadurch der Eindruck eines Serienzeichens entsteht. Schutzunfähige Bestandteile taugen mangels herkunftsindividualisierenden Gehalts aber nicht als Serienstammbestandteil (EuG GRUR Int. 2003, 829 (Nr. 61) - TUFFRIDE, BGH GRUR 2003, 1040 (1043) - Kinder; Ströbele/Hacker, MarkenR, 9. Aufl., § 9 Rd. 387). Aus einem beschreibenden Begriff kann der Schutz des Stammbestandteils einer Zeichenserie daher nur abgeleitet werden, wenn sich auf Grund der umfangreichen Verwendung des Stammbestandteils dieser im Verkehr durchgesetzt hat. Der Verkehr wird nämlich einen nicht oder wenig unterscheidungskräftigen Zeichenbestandteil einem bestimmten Unternehmen als Stamm einer Zeichenserie nur zu-

ordnen, wenn dieser Teil des Zeichens die mangelnde Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von dem Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden, auf Grund Durchsetzung in den beteiligten Verkehrskreisen überwunden hat (BGH GRUR 2003, 1040 (1043) - Kinder; vgl. auch BGH GRUR 2002, 542 (544) - BIG). Eine solche Verkehrsdurchsetzung wurde vorliegend nicht vorgetragen oder glaubhaft gemacht.

Deshalb genügt allein der Umstand, dass „plus“ als der weitere Zeichenbestandteil der angegriffenen Marke auch kennzeichnungsschwach ist, nicht, um ein entscheidendes Gewicht der übrigen beschreibenden Zeichenbestandteile anzunehmen (vgl. BGH GRUR 2008, 903 (Nr. 22) - ANTIGUO/SIERRA ANTIGUO). Ein beschreibender Zeichenbestandteil kann im Allgemeinen nicht dadurch an Bedeutung gewinnen, dass ihm ein weiterer schutzunfähiger Bestandteil hinzugefügt wird. Vielmehr bedarf es für die Annahme eines eigenständigen Gewichts des beschreibenden Bestandteils konkreter Feststellungen zu tatsächlichen Umständen, die die Kennzeichnungskraft erhöhen bzw. eine Gewöhnung des Verkehrs an den Stammbestandteil belegen (vgl. BGH GRUR 2006, 542 (544) - BIG), woran es vorliegend fehlt.

Daran ändert sich auch nicht dadurch etwas, dass das Wort „plus“ in besonderer Weise geeignet sein kann, eine serienähnliche Verknüpfung mit einer bereits bestehenden Marke herzustellen, indem durch den Zusatz „plus“ auf die Verbesserung oder auf einen Zusatz gegenüber einer bereits bestehenden Marke oder Ware hingewiesen wird. Denn - wie bereits oben dargelegt - ist vorliegend zu berücksichtigen, dass der Verkehr annehmen wird, dass mit dem Zusatz „plus“ lediglich eine besondere Filterreinheit und damit eine wesentliche Eigenschaft der Ware angepriesen wird, ohne damit die Widerspruchsmarken als Herkunftskennzeichnung in Verbindung zu bringen.

5.

Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage besteht kein Anlass, aus Gründen der Billigkeit einem der Verfahrensbeteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens gemäß § 71 Abs. 1 MarkenG aufzuerlegen.

Bender

Kätker

Dr. Hoppe

Cl